



translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P14859WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/002887	International filing date (day/month/year) 01 September 2003 (01.09.2003)	Priority date (day/month/year) 16 September 2002 (16.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G05B 19/418		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 05 February 2004 (05.02.2004)	Date of completion of this report 21 December 2004 (21.12.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/002887

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
 pages 1-16, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages 1-24, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the drawings:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages 1/1, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/02887

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	14, 15, 20	YES
	Claims	1-13, 16-19, 21-24	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-24	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The following search report citations are specified here for the first time; the same numbering will be used throughout the procedure:

D1: WO 97/49018 A (HOECHST CELANESE CORP)

24 December 1997 (1997-12-24)

D2: HODGE G L ET AL: "SCADA APPLICATIONS IN TEXTILES" ADVANCES IN INSTRUMENTATION AND CONTROL, INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA, RESEARCH TRIANGLE PARK, US, vol. 50, no. PART 1, 25 April 1995 (1995-04-25), pages 237-243, XP000539838 ISSN: 1054-0032

D3: HODGE G L ET AL: "SELECTION OF SCADA APPLICATION ENABLER SOFTWARE PLATFORMS" ADVANCES IN INSTRUMENTATION AND CONTROL, INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA, RESEARCH TRIANGLE PARK, US, vol. 50, no. PART 1, 25 April 1995 (1995-04-25), pages 265-274, XP000539840 ISSN: 1054-0032

- The subject matter of **claim 1** is not novel over D1 (PCT Article 33(2)) owing to its present vague and broad wording:

D1 (the references in parentheses are to this

document) discloses a system for operating and observing a production process with first means for providing acquired process information (page 3, lines 13-15), a device for preparing and/or displaying process information (page 3, lines 2-10) and a historian database for archiving acquired process data (page 3, line 22, and page 6, lines 22-23).

D1 thus shows a system with all the features of claim 1 in combination.

2. Dependent claims 2-24 do not contain any features which, in combination with the features of any claims to which they refer back, could be considered novel or to involve an inventive step over the passages from D1 cited in the search report (PCT Article 33(2) and (3)).

3. Further, the inventive concept, indicated in the description, of integrating the historian database and the operating and observing system in order to reduce inquiries to the process control system can also not be considered novel over D1 (see D1, page 6, lines 18-23).

4. Further observations:

a. in drafting a new independent claim, the two-part form according to PCT Rule 6.3(b) should be used. Accordingly, the features known in combination from the prior art (D1) should be placed in the preamble (PCT Rule 6.3(b)(i)) and the remaining features specified in the characterizing part (PCT Rule 6.3(b)(ii));

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/DE 03/02887

- b. the statement of the invention in the description (from page 3, paragraph 2) should be brought into strict agreement with the contents of the new claims;
- c. the prior art shown in D1-D3 should be additionally acknowledged in the introductory part;
- d. in redrafting the claims, care should be taken to ensure that the subject matter of the new claims has a basis in the application as filed (PCTT Article 41(2)). To this end, it would be useful to indicate clearly in the reply the passages in the application as filed on which the amendments in the new claims are based.

VÉRTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAMMENSARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



REC'D 23 DEC 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P14859WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die AIP-Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02887	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 01.09.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 16.09.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G05B19/418		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 04.02.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 21.12.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Hasubek, B Tel. +49 89 2399-6939 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-16 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-24 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02887

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 14,15,20 |
| | Nein: Ansprüche 1-13,16-19,21-24 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-24 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-24 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

zu Punkt V:

In diesem Bescheid werden die folgenden Druckschriften (D) erstmals genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

- D1: WO 97/49018 A (HOECHST CELANESE CORP) 24. Dezember 1997 (1997-12-24)
- D2: HODGE G L ET AL: "SCADA APPLICATIONS IN TEXTILES" ADVANCES IN INSTRUMENTATION AND CONTROL, INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA, RESEARCH TRIANGLE PARK, US, Bd. 50, Nr. PART 1, 25. April 1995 (1995-04-25), Seiten 237-243, XP000539838 ISSN: 1054-0032
- D3: HODGE G L ET AL: "SELECTION OF SCADA APPLICATION ENABLER SOFTWARE PLATFORMS" ADVANCES IN INSTRUMENTATION AND CONTROL, INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA, RESEARCH TRIANGLE PARK, US, Bd. 50, Nr. PART 1, 25. April 1995 (1995-04-25), Seiten 265-274, XP000539840 ISSN: 1054-0032

1. Der Gegenstand des **Anspruchs 1** erfüllt in seiner derzeit vagen und breiten Formulierung im Vergleich mit D1 nicht das Erfordernis der Neuheit (Artikel 33(2) PCT):

D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) ein System zum Bedienen und Beobachten eines Produktionsprozesses mit ersten Mitteln zur Bereitstellung von akquirierten Prozeßinformationen (S. 3, Z. 13-15), eine Vorrichtung zur Aufbereitung und/oder Darstellung der Prozeßinformationen (S. 3, Z. 2-10) und einer Historien-Datenbank zur Archivierung der akquirierten Prozeßdaten (S. 3, Z. 22 und S. 6, Z. 22-23).

D1 zeigt somit ein System mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 in Kombination.

2. Die abhängigen **Ansprüche 2-24** lassen keine Merkmale erkennen, die in Kombination mit den jeweiligen Ansprüchen, auf die sie sich rückbeziehen, gegenüber den im Recherchenbericht zitierten Passagen der Druckschriften D1 bis D3 noch als neu oder erfinderisch gewertet werden könnten (Artikel 33(2) und (3) PCT).
3. Darüber hinaus sei angemerkt, daß auch die in der Beschreibung angegebene erfinderische Idee der Integration der Historiendatenbank und des Bedien- und

Beobachtungssystem zur Reduktion von Anfragen an das
Prozeßsteuerungssystem gegenüber D1, Seite 6, Zeilen 18-23 nicht als neu
angesehen werden kann.

4. Weitere Bemerkungen:

- a. Bei der Formulierung eines neuen unabhängigen Anspruchs sollte dieser in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt werden. Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 b) ii) PCT).
- b. Die Angabe der Erfindung ab Seite 3, Absatz 2 der Beschreibung wäre in strikte Übereinstimmung mit dem Inhalt der neuen Ansprüche zu bringen.
- c. In der Einleitung wäre der in D1-D3 aufgezeigte Stand der Technik noch zusätzlich zu würdigen.
- d. Bei der Überarbeitung der Patentansprüche wäre auch darauf zu achten, daß die Gegenstände der neuen Ansprüche eine Grundlage in den ursprünglichen Unterlagen haben (Artikel 41(2) PCT). Dazu ist es zweckmäßig, im Antwortschreiben genau anzugeben, auf welchen ursprünglichen Passagen die Änderungen in den neuen Ansprüche beruhen.